

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

An:

## PCT

siehe Formular PCT/ISA220  
MEISSNER, BOLTE  
& PARTNER not  
ms

Eing.: 30. Mai 2005

EF: 4.1. V. 2.1.2.

### SCHRIFTLICHER BESCHIED DER INTERNATIONALEN RECHERCHENBEHÖRDE (Regel 43bis.1 PCT)

Absendedatum

(Tag/Monat/Jahr) siehe Formular PCT/ISA210 (Blatt 2)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts  
siehe Formular PCT/ISA220

**WEITERES VORGEHEN**  
siehe Punkt 2 unten

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2005/002330

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)  
04.03.2005

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)  
04.03.2004

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK  
B41M5/40

Anmelder

PAPIERFABRIK AUGUST KOEHLER AG

#### 1. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- ☒ Feld Nr. I Grundlage des Bescheids
- ☐ Feld Nr. II Priorität
- ☐ Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- ☐ Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- ☒ Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- ☐ Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen
- ☐ Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- ☐ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

#### 2. WEITERES VORGEHEN

Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmelder eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationale Büro nach Regel 66.1bis b) mitgeteilt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden.

Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA220 abgesandt wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen.

Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA220.

#### 3. Nähere Einzelheiten siehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA220.

Name und Postanschrift der mit der internationalen  
Recherchenbehörde



Europäisches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas  
Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl  
Fax: +31 70 340 - 3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Whelan, N

Tel. +31 70 340-3910



**SCHRIFTLICHER BESCHEID DER  
INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE**

**10/591659**

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2005/002330

**IP20 Rec'd PCT/PTO 05 SEP 2006**

**Feld Nr. I Grundlage des Bescheids**

1. Hinsichtlich der **Sprache** ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
  - ☐ Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache erstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemäß Regeln 12.3 und 23.1 b)).
2. Hinsichtlich der **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz**, die in der internationalen Anmeldung offenbart wurde und für die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt worden:
  - a. Art des Materials
    - ☐ Sequenzprotokoll
    - ☐ Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll
  - b. Form des Materials
    - ☐ in schriftlicher Form
    - ☐ in computerlesbarer Form
  - c. Zeitpunkt der Einreichung
    - ☐ in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten
    - ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht
    - ☐ bei der Behörde nachträglich für die Zwecke der Recherche eingereicht
3. ☐ Wurden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehörigen Tabelle eingereicht, so sind zusätzlich die erforderlichen Erklärungen, daß die Information in den nachgereichten oder zusätzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung übereinstimmt bzw. nicht über sie hinausgeht, vorgelegt worden.
4. Zusätzliche Bemerkungen:

---

**Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43*bis*.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der  
erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur  
Stützung dieser Feststellung**

---

**1. Feststellung**

Neuheit	Ja: Ansprüche 10,14,20-23,27 Nein: Ansprüche 1-9,11-13,15-19,24-26
Erfinderische Tätigkeit	Ja: Ansprüche Nein: Ansprüche 1-27
Gewerbliche Anwendbarkeit	Ja: Ansprüche: 1-27 Nein: Ansprüche:

**2. Unterlagen und Erklärungen:**

**siehe Beiblatt**

**Zu Punkt V.**

- 1 Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:  
D1 : D1a:WO 03/053711 A & D1b: EP 1 466 753 A  
D2 : US 6 497 926 B1  
D3 : US 2002/066404 A1

**2 UNABHÄNGIGER ANSPRUCH 1**

Im Hinblick auf D1:

- 2.1 Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand des Anspruchs 1 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist. Dokument D1 offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf Dokument D1b welches aus sprachlichen Gründen zitiert wird weil D1a in japanischer Sprache ist): ein Curtaincoating-Verfahren um eine Primerschicht (0199-0205) mit Pigment, vzw. Kaolin auf ein Trägersubstrat aufzutragen und darüber eine Thermoreaktionsschicht um so ein Thermopapier herzustellen (Erhöhung der Bildqualität) (0037). Die Coating Geschwindigkeit wird auf 200-2000m/min eingestellt (0226). Aus Beispielen von D1, kann entnommen werden welche Feststoffanteile in der Primerschicht sein sollten: diese befinden sich in dem von vorliegendem Anspruch 1 vorgegebenem Bereich.

Im Hinblick auf D2 und D3:

- 2.2 Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT beruht.

- 2.2.1 Das Dokument D2, wird als nächstliegender Stand der Technik gegenüber dem Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument):  
Verfahren zur Herstellung eines Thermopapiers mit (siehe z.B. Beispiel 1) einem Trägersubstrat, einer Pigmentzwischenschicht (in D1 undercoat layer ) mit calciniertem Kaolin, Bindemittel und weiteren Auftragsadditiven und einer Thermoreaktionsschicht. Der Feststoffgehalt in Beispiel 1 in D1 ist 40%. Beide Schichten werden durch Curtain-Coating -Verfahren bei hoher Geschwindigkeit

aufgetragen (siehe Spalte 1, Zeile 62-Spalte 2, Zeile 10) was auch Teil der Aufgabe in D1 ausmacht.

- 2.2.2 Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher von dem aus D2 bekannten dadurch, daß die hohe Geschwindigkeit spezifisch als mindestens 500m/min definiert wird.
- 2.2.3 Die mit der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe kann somit darin gesehen werden, daß man einen Bereich für eine hohe Coating Geschwindigkeit aussucht.
- 2.2.4 Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung vorgeschlagene Lösung kann aus folgenden Gründen nicht als erfinderisch betrachtet werden (Artikel 33(3) PCT):  
D2, zum Beispiel, zeigt ein Curtain-Coating-Apparat und ein Verfahren zur Herstellung von Thermopapieren wobei eine wässrige Pigment Dispersion mit einem Feststoffgehalt von bis zu 70% mit einer Betriebsgeschwindigkeit von bis zu 3000 m/min aufgetragen wird (siehe Ansprüche 1,9 und 21 in D2).
- 2.2.5 Daher würde der Fachmann, ohne erfinderisches Zutun, alle in D2 und D3 offenbarten Merkmale miteinander kombinieren, um die gestellte Aufgabe zu lösen. Die im unabhängigen Anspruch 1 vorgeschlagene Lösung kann daher nicht als erfinderisch betrachtet werden (Artikel 33 (3) PCT).

### 3 ABHÄNGIGE ANSPRÜCHE 2-27

Die Ansprüche 2-27 enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in Bezug auf Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit erfüllen. Die zusätzlichen Eigenschaften der Ansprüche 2, 3 (siehe Absatz [0228]), 4 (siehe Absatz [0219]), 5 (siehe Absatz [0222]), 6, 7, (siehe Absätze [0196-0198]), 8, 9, 11 (siehe Absatz [0203]), 12 (siehe Absatz [0201]), 13, 15-19, 24-26 werden in D1 beschrieben. Die zusätzlichen Eigenschaften der Ansprüche 10, 14, 20-23 und 27 werden in D2 oder D3 beschrieben oder scheinen keine unerwartete Effekte zu erzeugen und können daher nicht als erfinderisch angesehen werden da es im Rahmen dessen liegt was ein Fachmann tun würde.

**SCHRIFTLICHER BESCHEID  
DER INTERNATIONALEN  
RECHERCHEBEHÖRDE (BEIBLATT)**

---

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/002330